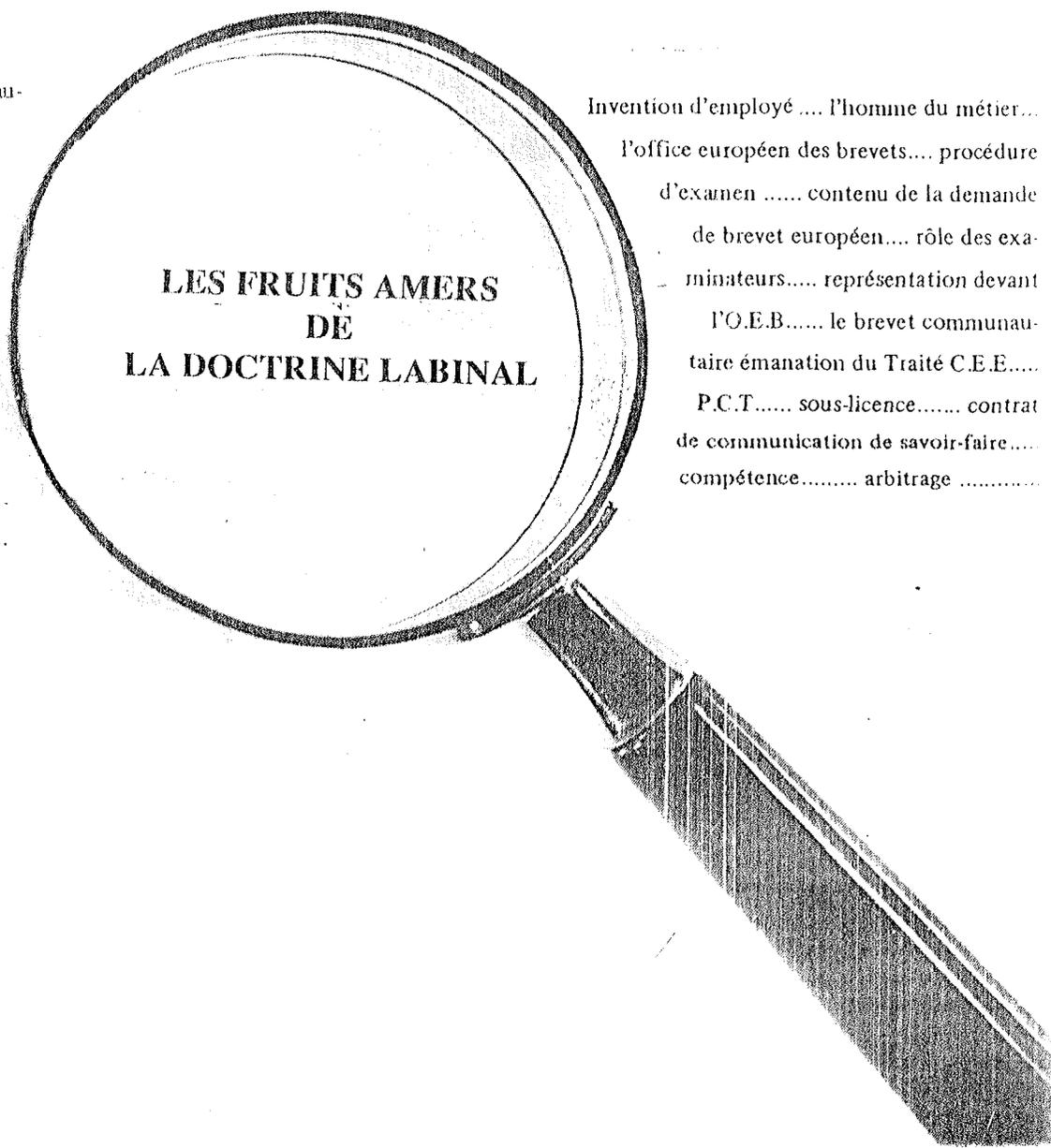


DOSSIERS

1996. II

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon... divulgation..
action en revendication... possession personnelle..... nullité.....



**LES FRUITS AMERS
DE
LA DOCTRINE LABINAL**

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure
d'examen contenu de la demande
de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant
l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E.....
P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire....
compétence..... arbitrage

LES FRUITS AMERS
DE
LA DOCTRINE LABINAL

L'arrêt Labinal de la Cour de Cassation du 4 novembre 1987 (Ann.1988.3, note P.Mathély) a introduit dans notre droit des brevets une doctrine d'appréhension de l'invention revendiquée qui privilégie la partie caractérisante de la revendication (introduite par l'expression "*caractérisé par*"), censée énoncer les éléments nouveaux de l'invention, au détriment du préambule, lequel indique les éléments appartenant à l'état de la technique. Cette doctrine, en brouillant les contours de l'objet revendiqué, donc l'étendue de la protection, a créé une incertitude dont les effets n'ont cessé de s'élargir et de s'aggraver. Cela était prévisible, car la définition de l'invention revendiquée est une pierre angulaire du droit de brevet.

La doctrine Labinal s'était appliquée jusqu'à présent dans le contentieux de la nullité : explicitement comme dans l'arrêt fondateur, ou de manière sous-jacente mais omniprésente, dans l'appréciation des revendications dépendantes. Sur cette question, l'activité récente de la Cour de Cassation offre le spectacle de turbulences singulières: décisions déconcertantes, succession de revirements en l'espace de quelques années. Une situation aussi chaotique est révélatrice du piège dans lequel notre droit positif s'est enfermé.

La décision Salomon c. Nordica de la Cour d'Appel de Paris, en date du 18 janvier 1995 (Dossiers Brevets 1995.IV), représente un développement majeur en ce qu'elle étend le champ d'application de la doctrine Labinal à l'appréciation de la contrefaçon. De plus, loin de se contenter d'une application à l'espèce, la Cour se livre à une déclaration de portée générale, dans les termes suivants:

"Mais considérant que, contrairement à ce que soutient la société Salomon, seule la partie caractérisante de la revendication, qui définit les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée et délimite la protection qui s'attache au brevet, en détermine la portée effective, les éléments figurant dans le préambule, destinés à définir ce à quoi se rapporte l'invention et à évoquer "l'état de la technique", n'étant pas constitutif de cette invention, même s'ils sont évoqués dans la description et ou reproduits sur les dessins qui y seraient annexés".

La Cour décide ainsi que seuls peuvent entrer en ligne de compte, dans la comparaison entre l'objet revendiqué et l'objet argué de contrefaçon, les moyens figurant dans la partie caractérisante. Une différence portant sur un élément mentionné au préambule est dès lors de nul effet.

Nous avons noté (*L'objet du droit de brevet*, Dossiers Brevets 1989.II) que la doctrine Labinal n'était pas cohérente avec le principe traditionnel de la jurisprudence française, qui met en avant la reproduction des *moyens essentiels de l'invention* comme critère d'appréciation de la contrefaçon.

La Cour de Paris, dans l'arrêt Salomon c. Nordica, prétend supprimer cette contradiction en posant que par principe, les moyens du préambule ne font pas partie des moyens constitutifs (c'est-à-dire essentiels) de l'invention.

Cette affirmation heurte le sens commun. Les moyens constitutifs d'une invention sont les moyens techniques dont la combinaison conduit au résultat visé. Rappelons la définition donnée par Me P.Mathély :

"Les moyens essentiels constitutifs de l'invention s'entendent de tous les moyens, qui sont nécessaires, mais suffisants, pour l'accomplissement de la fonction qui lui est donnée" (Le droit européen des brevets, p. 381).

Que certains des moyens revendiqués ne soient pas nouveaux et aient été, en conséquence inclus dans le préambule de la revendication est sans relation aucune avec leur importance pour l'obtention du résultat visé.

Me P.Mathély, commentant l'article 69 de la Convention sur le brevet européen (CBE) relatif à l'interprétation des revendications, mettait en garde contre la confusion entre l'étendue de la protection et l'appréciation de la nouveauté, en ces termes:

"L'article 69 ne vise pas l'état de la technique. En effet, l'état de la technique ne doit pas être pris en considération au stade de l'interprétation de la revendication; il doit être seulement retenu pour l'appréciation de sa validité. Il s'agit, d'abord, de rechercher ce que le breveté a revendiqué et ce que le brevet est susceptible de protéger. Lorsque la portée du brevet a été déterminée, il s'agit alors de savoir si le brevet, dans cette portée, est valable" (op.cit., p.380).

La décision Salomon c. Nordica est d'autant plus significative que le brevet en cause est un brevet européen. L'interprétation des revendications d'un brevet européen est régie par l'article 69(1) CBE, complété par un Protocole Interprétatif. La décision Salomon c. Nordica représente de fait un amendement restrictif d'importance considérable à l'article 69(1) CBE. Quels fondements trouver à cette "exception française" ?

*** LE DROIT INTERNE : ARTICLE L.613-2 CPI**

Le texte qui régit l'interprétation des revendications d'un brevet français, l'article L. 613-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), est identique à l'article 69(1) CBE applicable aux brevets européens. Ce texte stipule que *"l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications"*.

Cette référence à la "*teneur des revendications*" englobe l'ensemble des éléments mentionnés dans la revendication. Elle n'autorise aucune différence de traitement à l'intérieur de cet ensemble, aucune exclusion de certains de ses éléments, conformément au principe général d'interprétation selon lequel "*où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer*" (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*). La substance de l'objet revendiqué est composée des éléments - de tous les éléments - énoncés dans la revendication. Une lecture restrictive telle que celle opérée par la doctrine Labinal et à sa suite par l'arrêt Salomon, consistant à exclure de la définition les éléments figurant au préambule, altère la substance de l'objet tel que le breveté l'a défini et, en d'autres termes, porte atteinte à l'*intégrité* de cet objet. La doctrine Labinal n'a donc aucune base dans la loi.

Observons que la réforme de 1978 a renforcé l'accent mis sur ce principe d'intégrité puisqu'elle modifie sur ce point l'article 28 de la loi de 1968 qui ne comportait pas la référence à la "*teneur*". Le texte de 1968 disposait que :

"L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications" .

Cette modification est intervenue pour assurer l'identité textuelle entre la règle applicable aux brevets français et l'article 69(1) CBE relatif aux brevets européens.

L'objectif de la réforme de 1978 était de créer l'assise d'une double concordance :

- d'une part, entre l'Office européen des brevets (OEB), autorité chargée des procédures de délivrance et d'opposition, et les juridictions nationales compétentes dans le contentieux de la contrefaçon de brevets européens;
- d'autre part, entre les règles appliquées par les juridictions nationales aux brevets obtenus par la voie européenne et celles appliquées aux brevets français (c'est-à-dire obtenus par la voie nationale).

L'identité des textes constituait, en effet, un préalable nécessaire. Mais cette condition une fois remplie, encore fallait-il, pour atteindre l'objectif assigné, s'assurer de la cohérence dans l'application.

Ce besoin est aujourd'hui d'autant plus manifeste qu'une large majorité des brevets ayant effet en France sont obtenus par la voie européenne et sont délivrés selon les principes d'application de la CBE définis par les Chambres de Recours de l'OEB. Il convient, par conséquent, d'examiner les principes adoptés par l'OEB.

* LA JURISPRUDENCE DE L'OEB

La jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB sur cette question est, depuis leur entrée en fonctions, remarquablement claire, constante et unanime. Cela vaut d'être souligné car, comme chacun sait, cela est loin d'être vrai pour tous les sujets.

Le principe est que l'objet revendiqué est défini par *l'ensemble* des moyens énoncés dans la revendication, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'un élément figure au préambule ou dans la partie caractérisante. Les Chambres de Recours ont ainsi inscrit le respect de l'intégrité de l'objet revendiqué au nombre des principes fondamentaux du droit du brevet européen. La décision T 175/84 "*Kabelmetal*" (JO OEB 3/1989) ne laisse subsister aucune ambiguïté à cet égard :

"5.1 Sauf si le texte de la revendication spécifie le contraire, il convient d'admettre en principe, lors de l'examen d'activité inventive qu'elle implique, que cette revendication porte exclusivement sur l'application simultanée de toutes ses caractéristiques".

La décision T 13/84 "*Sperry*" (JO OEB 8/1986) est encore plus explicite sur le rejet de toute prééminence de la partie caractérisante :

"15. Il convient de rappeler que les revendications sont destinées à définir l'objet (par exemple un dispositif, un procédé) de la protection demandée (article 84 de la CBE). Elles doivent être formulées conformément aux exigences de la règle 29 de la CBE. Nulle part, dans cet article ou dans cette règle, il n'est précisé qu'il est nécessaire ou souhaitable que "la partie caractérisante de la revendication fasse ressortir fidèlement l'activité inventive". Il semble que l'affirmation de la requérante repose sur une idée erronée selon laquelle ce serait dans la partie caractérisante des revendications que réside l'activité inventive. Or, c'est l'objet de la revendication dans son ensemble qui incarne l'invention et l'activité inventive qu'elle implique."

Les décisions citées se situent dans le contexte de l'examen de brevetabilité, régi par les articles 52 à 56 de la CBE. L'OEB a également l'occasion de faire une application directe de l'article 69(1), lorsqu'il s'agit, au cours d'une procédure d'opposition, de déterminer si une modification des revendications est admissible au regard de l'article 123(3) de la CBE qui prohibe toute extension de la portée de la protection après la délivrance. Ainsi, dans une affaire T 164/92 "*Robert Bosch*" du 29 avril 1992 (JO OEB 5/1995 page 313), la Chambre de Recours déclare

admissible une modification du préambule de la revendication 1, consistant en une définition plus spécifique d'un élément, avec la motivation suivante :

2.[...] En interprétant conformément à l'article 69(1) CBE la revendication 1 figurant dans le brevet délivré, l'homme du métier en vient donc à la conclusion que le terme "perturbations" figurant dans la revendication 1 doit être interprété comme signifiant "interruptions", si bien que la modification du préambule de la revendication 1 ne constitue qu'une limitation de l'étendue de la protection ".

Nous constatons qu'une définition plus spécifique d'un élément du préambule se traduit selon la Chambre par une limitation de l'étendue de la protection. On peut en conclure qu'un élément figurant au préambule est pris en considération par la Chambre de Recours, du point de vue de l'étendue de la protection, exactement au même titre qu'un élément de la partie caractérisante. L'arrêt Salomon affirme exactement l'inverse en décrétant qu'un élément du préambule est de nul effet sur la portée de la protection.

Il est à peine besoin de souligner ce qu'une telle discordance a de fâcheux. En matière de brevets européens, l'OEB, autorité chargée de l'examen, applique comme on l'a vu un principe de lecture consistant à prendre en considération l'ensemble des éléments d'une revendication. Les revendications du brevet, telles qu'elles résultent de l'examen, sont formulées sous l'empire de cette règle de lecture, comparable à une syntaxe. La doctrine Labinal ignore cette règle et applique une approche tout à fait différente qui met entre parenthèses - c'est-à-dire déclare non écrits - certains éléments. Un énoncé ainsi tronqué est évidemment altéré dans sa consistance effective. L'invention telle que l'appréhende le tribunal appliquant la doctrine Labinal n'est plus celle qu'a examinée l'OEB.

La persistance d'un hiatus aussi grave sur un point primordial du droit de brevet ne laisse pas de surprendre. Il est anormal que nos juridictions se préoccupent si peu de la cohérence du système européen, pourtant au coeur de la réforme de 1978, et soient à ce point indifférentes à la jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB. Observons qu'à cet égard, nous faisons bien piètre figure vis-à-vis de nos voisins. Les magistrats des autres Etats membres de la CBE ont, en effet, une attitude foncièrement différente. Ils ne jugent pas indigne de leur rang de prendre en considération les conceptions développées par les Chambres de Recours et en maintes occasions, ils n'ont pas hésité à inscrire les conceptions de l'OEB dans leur Droits respectifs et à renoncer à des principes bien établis pour assurer la cohérence sur laquelle repose le système européen. C'est ainsi que, dans le domaine de l'interprétation des revendications, la Cour Suprême fédérale de R.F.A. a abandonné la doctrine très libérale du concept inventif général au profit d'une approche plus

strictement basée sur la teneur de la revendication (*décision "Radio Broadcasting System"* du 24 mars 1987, IIC 6/1988 pages 811-815).

* LES TEXTES REGLEMENTAIRES

Les textes réglementaires concernant la rédaction des revendications sont, pour les demandes de brevet français, l'article R.612-17 CPI, lequel reprend le premier et le dernier alinéa de l'article 11 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, et pour les demandes de brevet européen, la règle 29(1) de la CBE.

(.-.) *L'article R.612-17 CPI*

S'agissant des demandes de brevet français, l'article R.612-17 CPI requiert que les revendications soient rédigées sous la forme d'un énoncé en deux parties, un préambule et une partie caractérisante, dans les termes suivants :

"Toute revendication comprend :

1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique;

2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisé par", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée. Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie".

La doctrine Labinal paraît tirer son existence de ce texte, auquel la Cour de Cassation avait fait explicitement référence dans son arrêt de 1987. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle y trouve un fondement.

Avant d'en examiner le contenu, deux remarques liminaires s'imposent.

En premier lieu, sur le plan de l'autorité, ce texte est, par nature, subordonné à la loi. Sauf à ignorer le principe de légalité, on ne saurait en tirer argument pour justifier une doctrine d'application de la loi qui se traduit par une restriction substantielle de celle-ci.

En second lieu, l'article R. 612-17 appartient à la section I du chapitre II du décret, intitulée "*Dépôt des demandes*". Les dispositions de cet article ne concernent, par conséquent, que les demandes de brevet et ne peuvent avoir d'effet que sur la procédure devant l'I.N.P.I. Elles ne sont pas applicables aux brevets délivrés.

Quant au contenu, observons tout d'abord que ce texte, s'il se présente comme impératif, n'institue pas une véritable règle. En effet le non-respect de la norme qu'il définit n'est assorti d'aucune sanction : il ne figure pas au nombre des causes de rejet de la demande, limitativement énumérées à l'article R. 612-45 CPI. Du reste, un mode de rédaction différent est expressément autorisé au dernier alinéa.

L'apport du décret par rapport à la loi se limite, en fait, à un élément d'interprétation qui éclaire le sens particulier du terme "*caractérisé par*" dans une revendication, à savoir la distinction entre éléments appartenant à l'état de la technique et éléments nouveaux.

Quant à la conception que reflète le décret en matière d'étendue de la protection, on notera que selon le 2° la partie caractérisante mentionne "*les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée*".

Selon le décret, la protection est ainsi définie par les caractéristiques de la partie caractérisante en liaison avec celles du préambule (1°). Une telle définition englobe l'ensemble des caractéristiques mentionnées dans la revendication, y compris celles figurant au préambule. La conception qui s'exprime dans le décret est, donc, cohérente avec celle développée par l'OEB. Elle s'oppose, en revanche, à la doctrine Labinal consistant à écarter les éléments du préambule de la définition de l'invention

Le Conseiller G.Le Tallec, rapporteur de l'arrêt Labinal, a d'ailleurs admis la difficulté que représente le décret vis-à-vis de la doctrine Labinal au cours d'un Symposium des Juges européens :

"The wording of paragraph (b): "in conjunction with the characteristics mentioned under (a)", i.e. with the known characteristics, caused a certain amount of confusion. It means that the preamble enables the subject-matter of the invention to be defined, for exemple: does it concern an aircraft engine, a car engine or any engine whatsoever ? On the other hand, as the Cour de Cassation clearly decided, protection is granted only for the characterising part of the claim; this reversed a court of appeal judgment which had extended this protection to the characteristics listed in the preamble" (IIC, 3/1989 page 359).

En ce qui concerne la conception qu'exprime le décret dans son ensemble, citons encore l'article R. 612-18 CPI, 2ème alinéa (anciennement 3ème alinéa de l'article 11 du décret n° 79-822), qui stipule que "*toute revendication énonçant les*

caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes de réalisation particuliers de cette invention."

Cette formulation, qui se rapporte aux revendications indépendantes faisant l'objet du premier alinéa de l'article R. 612-18 CPI, ne fait nulle référence à la distinction entre préambule et partie caractérisante introduite à l'article R. 612-17 CPI qui le précède immédiatement. L'article 612-18. CPI exprime au contraire une conception selon laquelle toute caractéristique énoncée dans une revendication est à considérer *a priori* comme essentielle.

En résumé, non seulement le décret ne fournit aucun fondement à la doctrine Labinal, mais il la contredit. Ce n'est qu'au prix d'un contresens flagrant que l'on peut invoquer le décret à l'appui de cette doctrine.

(.-.) La règle 29(1) CBE

La règle 29(1) CBE est l'homologue dans le système européen de l'article R.612-17 CPI. Les textes sont identiques en ce qui concerne les contenus respectifs du préambule et de la partie caractérisante. Toutefois, contrairement au décret, la règle 29(1) ne pose pas comme impérative la rédaction des revendications en deux parties. Elle énonce en effet qu'un tel mode de rédaction est à utiliser "*si le cas d'espèce le justifie*".

La rédaction en deux parties n'a donc rien d'une norme pour les demandes de brevet européen. La règle 29(1) énonce en somme que le mode de rédaction doit être approprié à l'invention considérée. Les Directives pour l'examen, section C.III.2.3, soulignent ce principe et fournissent plusieurs exemples de cas où la rédaction en deux parties serait "*artificielle et inadéquate*".

On peut en conclure que la doctrine Labinal, qui présuppose cette rédaction en deux parties, est inapplicable à une large proportion des brevets européens.

*** JURISPRUDENCE**

Dépourvue de tout fondement dans la loi, formellement contredite par le décret, la doctrine Labinal est une construction purement prétorienne. Mais elle n'est étayée par aucune explication dans la jurisprudence. L'arrêt Labinal, laconique comme tout arrêt de cassation, est silencieux quant à la motivation. Le Conseiller G. Le Tallec, dans les propos cités plus haut, reste tout aussi avare d'explications.

A défaut de motivation, on trouve dans bon nombre de décisions une expression de la doctrine Labinal qui consiste en une formulation particulière de ce qu'est l'invention revendiquée.

Cette formulation est un postulat : l'invention revendiquée serait définie par la partie caractérisante, *prise dans son application à l'objet défini au préambule*. Cette formulation dissymétrique n'a rien de neutre : elle focalise l'attention sur la seule partie caractérisante et omet de mentionner les éléments figurant au préambule, celui-ci se trouvant réduit à une désignation générale de l'objet revendiqué. Une telle omission peut ensuite recevoir sa traduction sur le plan juridique : les éléments du préambule sont, en quelque sorte, réputés non écrits et exclus de la définition de l'invention celle-ci étant restreinte à la partie caractérisante et à l'objet désigné de façon générale dans le préambule.

Le raisonnement dans son ensemble est évidemment défectueux car, à supposer même que le postulat initial soit correct, rien ne justifie que des éléments du préambule, qui figurent dans la revendication par la volonté du breveté, soient écartés de la définition de l'invention.

Le postulat de départ est, lui-même, présenté à tort comme une évidence.

En premier lieu, la définition qu'il propose est formellement inapplicable dans le cas où le déposant n'a pas adopté la rédaction de la revendication en deux parties.

En second lieu, si le déposant a adopté ce mode de rédaction, ainsi que le prescrit le décret, la formulation de la jurisprudence ne convient manifestement pas dans les cas où l'OEB déconseille la rédaction en deux parties comme étant "*artificielle et inadéquate*", pour reprendre le terme du passage susvisé des Directives pour l'examen à l'OEB (C.III.2.3 : ce passage cite à titre d'exemple les combinaisons d'entités connues d'importance relative égale, ou les modifications d'un processus chimique connu par substitution ou omission d'une substance). Dans les inventions de cette nature, on constatera que le lien entre les éléments de la partie caractérisante et l'objet du préambule, défini par la comparaison avec l'état de la technique, ne correspond en rien à l'"*application*" qui est un élément-clé de la définition utilisée par la jurisprudence.

Cette définition ne paraît en fait acceptable que pour deux catégories d'invention bien déterminées : l'invention de perfectionnement et l'invention d'utilisation. Observons, cependant, que les inventions d'utilisation, communes dans le domaine de la chimie et de la pharmacie, sont le plus souvent présentées sous la forme de revendications en une partie.

La formulation utilisée par la jurisprudence apparaît au total comme une affirmation dogmatique, incorrecte dans sa généralité car inapplicable ou inadéquate dans de nombreux cas, et totalement dépourvue de justification.

* Lien avec la contrefaçon partielle

La doctrine Labinal entretient avec la théorie dite de la contrefaçon partielle une parenté indéniable. Ces constructions jurisprudentielles ont en commun de faire obstacle à l'introduction effective du système des revendications dans le Droit français. Dans les deux doctrines, en effet, se trouve battu en brèche le principe d'intégrité selon lequel, puisque le breveté est libre de définir dans les revendications l'objet de la protection comme il l'entend, on doit s'en tenir à la définition du brevet, ceci valant pour l'examen de brevetabilité comme pour l'appréciation de la contrefaçon. Les deux doctrines partagent aussi une confusion entre l'étendue de la protection et une notion relevant de la nouveauté : dans la doctrine Labinal, la césure préambule/partie caractérisante, séparant éléments connus et éléments nouveaux, est érigée en facteur déterminant de la définition de l'objet protégé; dans la doctrine de la contrefaçon partielle, c'est la distinction juxtaposition/combinaison, notion exhumée de la "*nouveauté brevetable*" de la loi de 1844, qui resurgit avec un effet inversé par rapport au contexte d'origine.

* Effets de la doctrine Labinal

Au delà du débat sur ses fondements, une doctrine juridique se juge à ses effets comme l'arbre à ses fruits. S'agissant de la doctrine Labinal, fondée sur une confusion entre la définition de l'invention revendiquée et la question de la nouveauté, il n'est pas surprenant que ces fruits soient amers. La doctrine Labinal est un facteur de profond désordre, générateur d'insécurité pour le breveté comme pour les tiers et de difficultés d'application pour les magistrats.

Sur le plan de l'application, la doctrine Labinal, en mettant l'accent sur la partie caractérisante, rend incertaine la consistance du préambule, censé définir l'objet auquel s'applique la partie caractérisante. Il ressort de l'arrêt Labinal qu'un élément figurant au préambule ne peut servir de base à une argumentation en faveur de l'activité inventive. La décision Salomon précitée a transposé ce principe à l'appréciation de la contrefaçon. Cette logique conduit à s'interroger sur ce qui doit subsister du préambule dans la définition de l'objet revendiqué. A en juger par les propos du Conseiller G. Le Tallec cités plus haut, seule la désignation générale de l'objet revendiqué, qui forme la partie initiale du préambule, serait incluse dans la définition. Mais sur cette question, l'incertitude reste inévitable.

La doctrine Labinal est facteur d'insécurité pour les déposants, par le rôle crucial qu'elle confère à l'emplacement de la césure entre préambule et partie caractérisante. Le déposant se trouve pris en tenaille entre l'impératif du décret qui prescrit que les éléments connus soient inclus dans le préambule et la doctrine

Labinal qui prive d'effet ces éléments à raison de leur inclusion dans le préambule, en cas d'examen judiciaire de la brevetabilité. La situation du déposant est encore plus gênante dans le cas où il utilise le système européen car il n'est plus libre de rédiger la revendication à sa guise, notamment en ce qui concerne l'emplacement du terme "*caractérisé par*", l'OEB disposant du pouvoir de rejeter une demande non conforme à la règle 29(1) CBE.

Dans les cas, qui sont légion, d'inventions de combinaison où différents documents antérieurs peuvent valablement servir de base à la rédaction du préambule, la même invention peut être revendiquée avec un arrangement différent des éléments qui la constituent. Selon la rédaction adoptée, l'invention appréhendée selon la doctrine Labinal sera différente. Il est évidemment illogique que la définition retenue soit tributaire du choix du document antérieur auquel fait référence le préambule.

Il convient, également, de s'interroger sur l'application de la doctrine Labinal aux revendications en une partie, qui ne comportent pas le terme "*caractérisé par*" marquant la césure entre préambule et partie caractérisante. Nous avons vu que cette forme de rédaction est recommandée par les Directives de l'OEB dans les cas où la rédaction en deux parties apparaît inadéquate. La doctrine Labinal est-elle applicable en pareil cas ? Dans l'affirmative, faut-il que le juge, pour les besoins de la doctrine Labinal, se substitue au déposant pour forger de sa propre autorité une partie caractérisante ? Cela suppose qu'il ait procédé à une analyse de nouveauté, identifié l'état de la technique le plus pertinent et les éléments qui s'en distinguent. A l'évidence, cela ne ferait qu'ajouter aux difficultés.

*** L'appréciation des revendications dépendantes**

C'est dans l'appréciation des revendications dépendantes que l'incertitude introduite par la doctrine Labinal se manifeste à son paroxysme, avec la succession littéralement inouïe de décisions contradictoires rendues par la Cour de Cassation.

Les arrêts en question ont porté sur des situations où la Cour d'appel avait jugé valable la revendication à laquelle la revendication dépendante était rattachée. Il s'agissait alors de décider s'il était correct d'en déduire automatiquement la brevetabilité de la revendication dépendante.

- Au point de départ, l'arrêt Labinal du 4 novembre 1987, dans sa partie relative aux revendications dépendantes, avait censuré la Cour de Paris pour avoir déclaré valables des revendications dépendantes au seul motif que "*la revendication 1 y était incluse*". En outre, cet arrêt semait le doute quant à l'effet à donner au rattachement en exigeant une appréciation des "*caractéristiques additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication 1*". Le lien avec ce

que nous appelons ici la "doctrine Labinal", formulée dans le même arrêt à propos de la revendication 1, n'était pas exprimé de façon explicite. La logique reliant la doctrine Labinal à l'appréciation des revendications dépendantes n'est apparue que progressivement.

- La Cour de Cassation a réaffirmé son exigence d'une appréciation autonome des revendications dépendantes dans l'arrêt *Surepack* du 9 mars 1993 (PIBD 1993.547.III.411). Cette affaire est singulière, et hautement significative, en ce que la décision d'appel censurée concernait non la validité, mais l'appréciation de la contrefaçon : la Cour de Paris avait refusé la protection "*d'un dispositif défini par la revendication dépendante indépendamment de celui défini à la revendication principale*". Un lien de parenté était ainsi établi avec la théorie de la contrefaçon partielle, encore que de manière indirecte.

- La Cour de Cassation a inversé sa position dans l'arrêt *Tolarfois* du 4 janvier 1994 (PIBD 1994.563.III.167), en termes des plus nets; cette position a été confirmée, le 26 avril 1994, dans l'arrêt *Rineau* (PIBD 1994.571.III.391).

- La Cour est revenue à son exigence antérieure dans l'arrêt *Moulinex/Seb* du 15 novembre 1994 (PIBD 1995.581.III.151, Dossiers Brevets 1995.I.2), approuvant la Cour de Paris d'avoir procédé à une appréciation autonome d'une revendication dépendante, et surtout, avec plus d'éclat, dans l'arrêt *Batiborne* du 13 décembre 1994 (PIBD 1995.584.III.141; Dossiers Brevets 1995.III.8), en approuvant l'annulation d'une revendication dépendante rattachée à une revendication valable.

- Plus récemment, l'arrêt *Nedap/Packo* du 12 décembre 1995 (PIBD 1995.607 III.139, Dossiers Brevets 1996.II) a repris le principe exprimé dans l'arrêt *Tolarfois*: "*qu'ainsi, la cour d'appel a, par une motivation suffisante tenant à la dépendance des revendications litigieuses, justifié sa décision sur leur validité*".

La situation inverse - revendication dépendante rattachée à une revendication annulée - donne lieu *mutatis mutandis* à des contradictions comparables dans les décisions des cours d'appel. Deux conceptions opposées sont en présence.

- La conception dominante apprécie la brevetabilité au regard des seuls éléments de la revendication dépendante et, ce faisant, traite explicitement ou implicitement l'objet de la revendication principale annulée pour défaut d'activité inventive comme s'il appartenait à l'état de la technique. L'objet spécifique de la revendication dépendante est, alors, apprécié vis-à-vis d'un état de la technique substantiellement enrichi par l'objet de la revendication annulée. Elle est illustrée par de nombreuses décisions de la Cour de Paris : par exemple l'arrêt *Kongskilde* du 17

janvier 1991 (PIBD 1991.500.III.296); l'arrêt *Samex* du 5 juillet 1995 (PIBD 1995.595.III.481); l'arrêt *FMP* du 4 octobre 1995 (PIBD 1996.600.III.5).

- La seconde, jusqu'ici minoritaire, donne au contraire plein effet au rattachement et inclut les éléments de la revendication principale dans la définition de l'objet de la revendication examinée : la Cour de Paris en a fait application dans l'arrêt *New Holland* du 16 juin 1995 (PIBD 1995.596.III.447) où un élément déterminant pour la brevetabilité se trouve dans la revendication principale.

Au regard de cette instabilité, la pratique de l'OEB frappe par sa sérénité.

Elle respecte, quant à la consistance de ce qui est revendiqué, la définition même de la dépendance : la notion de dépendance ou rattachement signifie qu'une revendication dépendante doit être considérée comme incluant, outre ses éléments propres, tous les éléments de la revendication à laquelle elle se rattache. Ce principe est énoncé par la Règle 29(4) CBE : une revendication dépendante se définit comme celle qui "*contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication*". La règle d'appréciation qui en découle est qu'une revendication dépendante doit être appréciée exactement de la même façon que si elle était écrite sous la forme d'une revendication indépendante combinant ses éléments propres et ceux de la revendication à laquelle elle se rattache. Quelle que soit la rédaction adoptée, la consistance de l'objet revendiqué est, en effet, strictement identique. Cette règle conduit à la situation claire et satisfaisante que connaît l'OEB. Elle seule est cohérente avec le principe général de respect de l'intégrité de l'objet revendiqué en vigueur à l'OEB.

Les conséquences pratiques sont que dès l'instant où une revendication indépendante est reconnue brevetable, les revendications qui lui sont rattachées sont acceptées sans qu'il soit besoin de procéder à une analyse de brevetabilité de chacune d'entre elles (Directives pour l'examen à l'OEB, C.IV.9.5-a). De nombreuses décisions des Chambres de Recours font application de ce principe.

Dans la situation inverse, une appréciation négative concernant une revendication indépendante ne s'étend pas *ipso facto* aux revendications qui en dépendent. L'examineur doit rechercher si les éléments des revendications dépendantes, combinés à ceux de la revendication indépendante, ne forment pas un ensemble présentant l'activité inventive requise, et formule fréquemment des suggestions dans ce sens.

Sous l'empire de la doctrine Labinal, rien ne saurait être aussi simple. Cette doctrine affranchit le juge du principe d'intégrité de l'objet revendiqué. Le pouvoir ainsi offert au juge s'élargit dans le cas de la construction à étages qu'est une

revendication dépendante, dans la mesure où chaque lien de dépendance entre revendications place le juge devant une alternative.

Le lien de dépendance entre deux revendications forme, en effet, une césure entre l'objet spécifique de la revendication dépendante et celui de la revendication dont elle dépend, cet objet spécifique étant du reste fréquemment introduit par le terme "*caractérisé par*". Cette césure se superpose à celle qui marque, dans la revendication principale, la distinction entre préambule et partie caractérisante au risque de supplanter cette dernière aux yeux du juge.

Grande est, alors, la tentation de voir dans l'objet spécifique de la revendication dépendante la partie caractérisante que requiert la doctrine Labinal pour son application. Le corollaire est que *c'est l'ensemble* de la revendication principale (donc son préambule et sa partie caractérisante) qui fait fonction de préambule pour la revendication dépendante.

L'application de la doctrine Labinal conduit, alors, à appréhender la revendication dépendante au regard de la partie caractérisante ainsi définie, composée de ses seuls éléments spécifiques, et à en exclure les éléments du "préambule" formé par la revendication principale, cette exclusion valant pour tous ses éléments, qu'ils figurent dans son préambule ou sa partie caractérisante. Le rattachement se trouve ainsi, pour l'essentiel, vidé de sa substance.

Cette démarche est exposée très explicitement dans la décision *FMP*, qui déclare que "*la revendication 1 à laquelle se rattache la revendication 3 ayant été annulée, la validité des moyens spécifiques de cette revendication doit être appréciée isolément*". C'est la même démarche, ignorant le rattachement, qui a permis à la Cour de Paris, approuvée en cela par la Cour de Cassation, d'annuler une revendication dépendante d'une revendication valable dans l'affaire *Batiborne*.

Une composante de cette approche est que, dans la situation la plus fréquente, où une revendication principale est annulée pour défaut d'activité inventive, l'objet de celle-ci se trouve de fait incorporé à l'état de la technique au regard duquel l'objet de la revendication dépendante est appréciée. Ainsi l'arrêt *Samex* indique-t-il, en pareille hypothèse, que le dispositif objet de la revendication 1 est "*réputé connu*": une partie du brevet devient ainsi opposable à une autre partie. Une telle qualification est une erreur manifeste. Notons que c'est le mécanisme de la doctrine Labinal qui a rendu cette erreur inévitable.

Dans de telles conditions, l'issue ne peut faire de doute. Même si le principe d'un examen autonome de chacune des revendications dépendantes est affirmé, le résultat pratique est leur annulation en série. La situation est d'autant plus inéquitable pour le breveté qu'il est pénalisé pour s'être conformé aux prescriptions

du décret. Il lui était, certes, difficile d'imaginer que la règle du jeu changerait en cours de partie.

L'évolution la plus récente de la jurisprudence (arrêt *Packo* de décembre 1995, confirmant la doctrine *Tolartois*) concernant le cas d'une revendication principale valable apparaît positive en ce qu'elle reconnaît l'effet du lien de dépendance entre revendications. Mais elle doit être confirmée, les rechutes étant possibles, comme l'ont montré les décisions *Moulinex/Seb* et *Batiborne*. De plus, il reste à étendre cette amélioration à la situation plus délicate du rattachement à une revendication annulée.

Le traitement des revendications dépendantes par la jurisprudence est actuellement un sujet de profonde préoccupation pour tous les professionnels. Outre l'incompréhension que suscite cette situation, surtout quand on la compare avec la pratique de l'OEB, l'insécurité totale qui entoure les règles d'appréciation de la brevetabilité et le risque majeur de voir les revendications dépendantes annulées en série menacent l'institution même des revendications dépendantes. Observons, en outre, que si le déposant d'une demande française est libre de multiplier les revendications indépendantes pour limiter les incertitudes, le déposant d'une demande européenne se voit interdire la même démarche, au nom de la "concision" exigée par l'article 84 CBE, par l'examineur de l'OEB, celui-ci pouvant difficilement prendre en compte le traitement infligé aux revendications dépendantes par les juridictions françaises.

Il est à peine besoin d'ajouter que tout pronostic est devenu vain quant à la validité d'une revendication dépendante, étant donnée l'incertitude qui affecte la consistance effective de son objet.

Conclusion

Les développements récents en matière d'appréciation de la contrefaçon (arrêt *Salomon*) et les contradictions de la jurisprudence sur la question des revendications dépendantes sont les symptômes de ce mal du Droit français des brevets qu'est la doctrine Labinal. En portant atteinte au principe de l'intégrité de l'objet revendiqué, qui est la base même du système moderne des revendications, la doctrine Labinal a ouvert une boîte de Pandore. Le pouvoir d'appréciation malencontreusement offert au juge a conduit sans tarder à l'insécurité totale que nous constatons.

Des rectifications sur des points particuliers peuvent intervenir, et elles sont les bienvenues. Ainsi, sur la question des revendications dépendantes, une amélioration se fait jour avec les arrêts de cassation *Tolartois* et *Sedap/Packo*. Mais

elle ne touche qu'une manifestation du mal. Le problème de fond demeure. La situation ne sera définitivement assainie qu'en attaquant le mal à sa racine, c'est-à-dire en introduisant enfin dans notre Droit positif la règle d'intégrité de l'objet revendiqué tel que le breveté l'a défini et en appliquant cette règle de façon cohérente aussi bien à l'examen de brevetabilité qu'à l'appréciation de la contrefaçon. Seul, ce principe est à même d'assurer la sécurité dont le breveté et les tiers ont besoin et de mettre fin à l'inéquité que constitue l'application par le juge de principes qui diffèrent de ceux applicables à la procédure de délivrance.

Il ne s'agit en somme que d'appliquer au brevet un principe comparable à la liberté contractuelle. Le juge du brevet ne doit pas avoir la liberté d'altérer la substance de l'objet revendiqué en privant d'effet l'un quelconque de ses éléments, pas plus que le juge du contrat n'a le pouvoir d'écarter une obligation convenue entre les parties.

Francis HAGEL

Responsable Brevets & Contrats
Etudes et Productions Schlumberger - Clamart

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE

* Dans la collection "ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE" :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)
- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1980)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs, Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques, par L.Rapp (1986)
- Le Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky, 2è édition (1988)
- Le Droit français nouveau de la transparence tarifaire par M.Mousseron et JM.Mousseron (1993)
- Après le Code de la consommation, grands problèmes choisis (1995)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE"

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes, par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages), publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- Les contrats de sous-traitance, par G.Valentin (1978).
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes, par V.Sélinisky (1979)
- L'entreprise et le contrat, par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P.Haehl (1981)
- Transferts indirects de bénéfices à l'étranger, par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal, par F.Alcade (1984).
- Les pratiques discriminatoires, par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, par M.Dubisson (2è édition) (1985)
- Les obligations du mandataire, par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, par F.Perochon (1988)
- Le capital social, par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution, par M.-E.André (1991)
- Droits d'auteur et conflits de lois, par J.Raynard (1991)
- Le crédit documentaire : évolution et perspectives, par E.Caprioli (1992)
- La force du travail (Etude juridique), par T.Revet (1992)
- Les titres négociables, par H.Causse (1992)
- L'opération de courtage, par Ph.Devesa (1993)
- Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle, par Ch.Hugon (1993)
- Les cautionnements et garanties d'emprunt donnés par les collectivités locales, par P.Lignièrès (1994)
- Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, par M.H.Monsérié (1994)
- Le délit de banqueroute - contribution à un droit pénal des procédures collectives, par M.Ch.Sordino (1996)
- La revente, par D.Mainguay (1996)

SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE"

- L'épuisement du droit du breveté (1971)
- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J.Schmidt (1970)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M.Vivant (1977)
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet), par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984)

* DOSSIERS BREVETS

- 5 livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adhésion)

* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)